This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

3 2044 103 217 360

ASCH

DIE WIRKUNG DER NICHTIGKEITSERK-LARUNG DES PATENTS

HARVARD
LAW
LIBRARY

GER
945
ASC

1899

Die Wirkung

der

Nichtigkeitserklärung des Patents

auf den Licenzvertrag.

Inaugural-Dissertation

der

juristischen Facultät der Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von

Dankmar Asch

aus Berlin

Rechtsanwalt am kgl. Landgericht I zu Berlin.

Approbirt

am 27. September 1899.

Struppe & Winckler
Buchhandlung u. Antiquariat
für Rechts- u. Staatswissenschaft
BERLIN N.W. 7.
Dorotheen-Strasse No. 82

2d copy

Die Wirkung

der

Nichtigkeitserklärung des Patents

auf den Licenzvertrag.

Inaugural-Dissertation

der

juristischen Facultät der Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von

Dankmar Asch

aus Berlin

Rechtsanwalt am kgl. Landgericht I zu Berlin.

Approbirt

am 27. September 1899.

94

For tx
A182w

11/16/36

Meinem lieben Vater

gewidmet.

Inhalt.

Kapitel I: Rechtliche Natur des Patentrechts.
„ II: Die Nichtigkeitserklärung des Patents.
§ 1. Wesen derselben.
§ 2. Wirkung der Nichtigkeitserklärung.
„ III: § 1. Die Übertragbarkeit des Patents in ihren verschiedenen Arten.
§ 2. Wesen der Licenzerteilung.
§ 3. Rechtliche Natur der Licenz.
§ 4. Gewährleistungspflicht des Licenzerteilers hinsichtlich der gewerblichen Verwertbarkeit des Patents.
„ IV: Die Nichtigkeitserklärung in ihrer Wirkung auf den Licenzvertrag.
§ 1. Verschiedene Theorien von Klostermann, Schall, Kohler, Staub und Entscheidung des Reichsgerichts vom 17. Juni 1886.
§ 2. Patentbesitz und Patenteigentum.
§ 3. Die Auseinandersetzung zwischen Licenzgeber und Licenznehmer im Falle der Nichtigkeitserklärung des Patents.
§ 4. Ansprüche des Licenzträgers gegen den Licenzgeber auf Ersatz des Interesses wegen Unmöglichkeit der weiteren Erfüllung desselben.
§ 5. Die Auseinandersetzung zwischen Licenzgeber und Licenznehmer im Falle einer nur teilweisen Nichtigkeitserklärung des Patents oder der Nichtigkeitserklärung nur eines Patents und in den Fällen, in welchen durch die Nichtigkeitserklärung der Inhalt des Vertrages nur teilweise betroffen wird.
§ 6. Ergebnis.

Quellen- und Litteratur-Verzeichniß.

Bolze, Übertragung der Ausübung eines Patentrechts. In Gruchots Zeitschrift, Band 38 u. 39.

— Praxis des Reichsgerichts in Civilsachen.

Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896.

Corpus iuris civilis.

Dambach, Patentgesetz. Berlin 1877.

Dernburg, Pandekten. 3. Auflage. Berlin 1899.

— Preußisches Privatrecht. 5. Auflage. Halle 1897.

Entscheidungen des Reichsgerichts in Civilsachen.

Gareis, Reichsgerichts-Entscheidungen in Patentsachen. Berlin.

— Das deutsche Patentgesetz. Berlin 1877.

Gierke, Deutsches Privatrecht. Leipzig 1895.

Kloeppel, Der Licenzvertrag. Leipzig 1896.

Klostermann, Patentgesetz. Berlin 1877.

— Das Urheberrecht, in Endemanns Handbuch, Band 2. Leipzig 1882.

Kohler, Deutsches Patentrecht. Mannheim und Straßburg 1878.

— Forschungen aus dem Patentrecht. Mannheim 1888.

Munk, Die patentrechtliche Licenz. Berlin 1897.

Patentblatt, herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

Robolski, Theorie und Praxis des deutschen Patentrechts. Berlin 1890.

Rosenthal, Deutsches Patentgesetz. Erlangen 1881.

Schall, Zur Lehre vom Licenzvertrag, im Archiv für civilistische Praxis. Band 72. Freiburg 1882.

Schanze, Über die patentrechtliche Nichtigkeit, in der Zeitschrift für gewerblichen Rechtsschutz, III. Jahrgang, 1894.

Seligsohn, Patentgesetz. Berlin 1892.

Staub, Patentrechtliche Erörterungen. Berlin 1888.

Weber, Patentgesetz. Essen 1893.

Windscheid, Pandekten. 6. Auflage. Frankfurt 1887.

Zoll jun., Privatrechtliche Studien aus dem Patentrecht in Grünhuts Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart. Band 21, Heft 3. Wien 1894.

Kapitel I.

Rechtliche Natur des Patentrechts.

Das Patentrecht, welches den Schutz der Erfindungen bezweckt, ist eines jener erst in der neueren Rechtsentwicklung entstandenen, privatrechtlichen Gebilde, welche weder als ein Teil des Sachenrechts, noch auch des Obligationenrechts zu betrachten sind, sondern sich als eine besondere Kategorie von Vermögensrechten darstellen,[1]) die mit dem Namen „Immaterielle Güterrechte" bezeichnet zu werden pflegen.[2])

Dementsprechend können auch die ihnen entspringenden Rechtsinstitute nicht denen des Sachen- oder Obligationsrechts zugeordnet werden, vielmehr werden dieselben, ihrem eigentümlichen Charakter entsprechend, meist eine selbständige Ausgestaltung verlangen.

In der Rechtsprechung und Wissenschaft ist das Deutsche Patentrecht hinsichtlich seiner rechtlichen Natur einer verschiedenen Auffassung unterworfen. In Anschluß an § 4 des Patentgesetzes vom 25. Mai 1877, welcher in seinem ersten Absatz, wie folgt, lautete:

> Das Patent hat die Wirkung, daß niemand befugt ist, ohne Erlaubnis des Patentinhabers den Gegenstand der Erfindung gewerbsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten;

---

[1]) Gierke faßt das Erfinderrecht als reines Personenrecht auf, welches allerdings, sobald es sich zum Patentrecht entfaltet habe, als ein überwiegend vermögensrechtliches Gebilde erscheine. Gierke, Privat-Recht S. 859.

[2]) Kohler Patentrecht S. 7 ff. Robolsky S. 49.

hat man im Patentrecht nur ein Unterſagungsrecht finden wollen, und zwar das Recht zu verbieten, daß ein anderer diejenige Handlung vornehme, welche der Erfinder, beziehungsweiſe der Patentinhaber nur allein ſolle vornehmen dürfen.[3])

Die Novelle vom 7. April 1891 hat nun dieſen § 4 Abſatz 1 dahin abgeändert:

> Das Patent hat die Wirkung, daß der Patentinhaber ausſchließlich befugt iſt, gewerbsmäßig den Gegenſtand der Erfindung herzuſtellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten, oder zu gebrauchen.

In der Begründung zu dem Entwurf dieſes Paragraphen heißt es:

> Der bisherige Wortlaut des § 4 hat die Deutung hervorgerufen, als ob die Patenterteilung lediglich ein negatives Recht, ein Unterſagungsrecht gegenüber Dritten erzeuge. Dieſe Anſchauung wird indeſſen dem Weſen des Patents nicht gerecht. Der Zweck des letzteren iſt, dem Patentinhaber die Ausbeutung der Erfindung zu ſichern, und die zur Erreichung des Zweckes notwendige Befugnis der Ausſchließung anderer, erſchöpft nur die eine Seite des Patentrechts. Da die grundſätzliche Auffaſſung nicht ohne Einfluß auf die rechtliche Beurteilung der aus dem Patent ſich ergebenden Befugniſſe iſt, ſo bringt der Entwurf den Wortlaut des Geſetzes mit der Faſſung anderer Reichsgeſetze (§ 1 des Geſetzes über das Urheberrecht an Schriftwerken ꝛc. vom 1. Juni 1870, § 8 des Geſetzes über Markenſchutz vom 30. November 1874 und a. m.) in Einklang und ſtellt dadurch feſt, daß der Patentinhaber berechtigt iſt:
>
> 1) die Erfindung ſelbſt zu benutzen,
> 2) jeden anderen von der Benutzung auszuſchließen.

Auch dieſe Motive laſſen das Weſen des Patentrechts nicht deutlich genug erkennen. Sie bezeichnen zwar als den Zweck desſelben, dem Patentinhaber die Ausbeutung der Erfindung zu

[3]) Robolski S. 193. Entſch. d. R. G. v. 21. V. 83. Gareis Bd. 4 S. 114.

sichern, und heben hervor, daß das zur Erreichung dieses Zweckes notwendige Untersagungsrecht nur die eine Seite des Patentrechts erschöpfe. Aus welchem Grunde aber es einer ausdrücklichen Feststellung des Gesetzes dafür bedürfe, daß der Patentinhaber berechtigt sei, die Erfindung selbst zu benutzen, ist nicht ersichtlich.

Um die Erklärung hierfür zu finden, wollen wir zunächst auf diejenige, vom Gesetzgeber bekämpfte Auffassung näher eingehen, nach welcher die Patenterteilung lediglich ein Untersagungsrecht gegenüber Dritten erzeuge.

Dieselbe geht von der Anschauung aus, als wäre ein natürliches Recht eines jeden auf die Benutzung der Erfindung gegeben. Erst durch die Patentierung werde dieselbe der durch die Schranke des Untersagungsrechtes geschützten Ausbeutung eines Einzelnen unterworfen.[4]) Dem ist aber nicht so. Das Erfinderrecht entsteht nicht erst mit der Erteilung des Patents, dasselbe wird vielmehr mit der Erfindung geboren.[5])

Es bleibt jedoch solange nur ein unvollkommenes Recht, bis es durch die Patenterteilung, einem Akt der Reichsgewalt, zur vollen Wirksamkeit gelangt. Der Anmelder konnte die von ihm geheim gehaltene Erfindung auch schon vor der Anmeldung allein nutzen; durch die Patentierung wird aber sein Recht erst als ein ausschließliches anerkannt, und als solches mit dem staatlichen Schutze versehen.

Die Deklarierung dieses Rechts ist die wesentlichste Seite der Patenterteilung; erst an sie knüpfen folgerichtig die Motive zu § 4 der Novelle die weitere, dem Patentinhaber durch das Patent zugewiesenen Befugnis, anderen die Benutzung der Erfindung zu verbieten.

Da die Patenterteilung kein neues Recht schafft, sondern nur ein vorhandenes Recht entwickelt, kommt durch sie das Patentrecht nur zu stande, wenn die Voraussetzungen des Daseins eines Erfinderrechts erfüllt sind.[6])

---

[4]) Seligsohn Patentgesetz S. 34 Nr. 4 und 5.

[5]) Munck S. 2, Giecke S. 857, Kohler Patentrecht S. 77.

[6]) Kohler, Forschungen S. 105, Giecke S. 878.

Kapitel II.

Die Nichtigkeitserklärung des Patents.

§ 1.

Wesen derselben.

Die Nichtigkeitserklärung eines bestehenden Patents ist deshalb vom Gesetz zugelassen worden, weil nach der Natur der in Betracht kommenden Verhältnisse, wie die Motive ausführen,[7]) es sich nur selten vor der Erteilung des Patents erschöpfend wird prüfen lassen, ob die Voraussetzungen vorliegen, welche nach § 1 und 2 des Patentgesetzes die Erteilung eines Patents für einen bestimmten Gegenstand bedingen, oder ob Umstände vorhanden sind, welche nach § 3 die Abweisung einer bestimmten Anmeldung rechtfertigen.

Der § 10 des Patent-Gesetzes bestimmt deshalb, daß ein Patent für nichtig erklärt werden soll, wenn sich ergiebt:

1) daß der Gegenstand nach §§ 1 und 2 nicht patentfähig war,
2) daß die Erfindung Gegenstand des Patents eines früheren Anmelders ist,
3) daß der wesentliche Inhalt der Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne Einwilligung desselben entnommen war.

Trifft eine dieser Voraussetzungen (1 bis 3) nur teilweise zu, so erfolgt die Erklärung der Nichtigkeit gemäß § 10 Abs. 2 des

[7]) Mot. I Nr. 25.

Patent-Gesetzes durch entsprechende Beschränkung des Patents. Die Nichtigkeit des Patents ist in den Fällen des § 10 Nr. 1 und 2 eine absolute, das heißt, sie kann von jedermann im Interesse der Allgemeinheit geltend gemacht werden,[8]) nicht blos, wie Kohler behauptet,[9]) vom direkt Interessierten. Im Falle des § 10 Nr. 1 ist allerdings gemäß § 28 Absatz 3 des Patentgesetzes nach Ablauf von fünf Jahren, von dem Tage der über die Erteilung des Patents erfolgten Bekanntmachung (§ 27 Abs. 1) gerechnet, der Antrag unstatthaft.

Dagegen ist im Falle der Entlehnung der Erfindung aus fremden Erfindungsbesitz (§ 10 Nr. 3) die Nichtigkeit eine blos relative, das heißt, sie kann gemäß § 28 Abs. 2 des Patentgesetzes nur auf Antrag des Verletzten erklärt werden, und wird durch nachträgliche Einwilligung desselben geteilt.[10])

§ 2.

Wirkung der Nichtigkeitserklärung.

Über die Wirkung der Nichtigkeitserklärung sagt das Patentgesetz selbst nichts, doch findet sich in den Motiven (I S. 25) hierüber folgende Bemerkung:

> „Die Rechtslage ist in diesem Falle so anzusehen, als ob überhaupt für die Erfindung ein gesetzlicher Schutz nicht vorhanden gewesen wäre. Die Erklärung hat demnach rückwirkende Kraft."

Dieser Ansicht ist auch das Reichs-Gericht in seiner Entscheidung vom 24. Oktober 1882[11]) gefolgt, indem es darauf hingewiesen hat, daß das Patentgesetz die Fälle der Nichtigkeit (§ 10) und der Aufhebung (§ 11) streng von einander scheide, und daß in den Fällen der Aufhebung im Gegensatz zu der Nichtigkeitserklärung eine Rückwirkung nicht eintrete. Hierdurch hat es sich in Gegensatz zu einem früheren Urteil des Reichs-Gerichts vom 17. Januar 1881[12]) gesetzt,

---

[8]) Gierke S. 881, Dambach S. 34, Seligsohn S. 207 ff. Rosenthal S. 337.
[9]) Kohler Patentrecht S. 215 und 234.
[10]) Gierke S. 879.
[11]) Patentblatt 82 S. 97.
[12]) Patentblatt 1881 S. 51.

welches auch der Nichtigkeitserklärung eine rückwirkende Kraft nicht beigelegt hat.

Diese letztere Entscheidung ist aber heute allgemein als irrig verworfen, dagegen das in den Motiven aufgestellte Prinzip der Rückwirkung als richtig anerkannt.

Die Nichtigkeitserklärung begründet nicht erst die Nichtigkeit, sondern sie stellt vielmehr nur fest, was sich von Rechtswegen schon immer so verhielt, bisher nur nicht als das erkannt wurde, was es in Wirklichkeit war; hieraus folgt aber, daß dieselbe rückwirkende Kraft besitzt.[13])

Schanze[14]) legt der Nichtigkeitserklärung deletorische Kraft mit der Wirkung ex tunc bei; die patentrechtliche Nichtigkeitsklage sei ihrem Wesen nach eine Anfechtungsklage; es gebe kein nichtiges, sondern nur ein anfechtbares und ein für nichtig erklärtes Patent. Diese Theorie der Rückwärtsvernichtung eines bestehenden Rechts hat zur Voraussetzung, daß die Patenterteilung ein konstitutiver Akt ist, daß sie also für sich allein die Entstehung eines Patentrechts bewirke, auch wenn die Grundlagen des Erfinderrechts ermangeln.

Daß diese Anschauung eine verfehlte ist, daß vielmehr ein Patentrecht nur dann ~~dann~~ durch die Patenterteilung geschaffen wird, wenn die Erfordernisse einer patentfähigen Erfindung vorhanden sind, ist bereits oben ausgeführt worden.

Die Nichtigkeitserklärung wirkt nach dem Deutschen Patentgesetz nicht nur inter partes, sondern erga omnes. Dies geht mit voller Sicherheit daraus hervor, daß sie gemäß § 19 Abs. 1 des Patent-Gesetzes in die Patentrolle eingetragen wird, und im Reichsanzeiger veröffentlicht werden soll.

Demgemäß werden durch dieselbe alle Rechtsverhältnisse betroffen, welche in dem Bestehen des Patents ihren Ursprung haben.

Eine alleinige Ausnahme bildet der Fall, wenn jemand gemäß § 35 des Patent-Gesetzes wegen Patentverletzung bereits vor der Nichtigkeitserklärung rechtskräftig zur Entschädigung verurteilt worden ist. Dieses Urteil kann trotz einer nachher ausgesprochenen Nichtigkeit nicht aufgehoben werden, da die Nichtigkeits-

---

[13]) Kohler, Patentrecht S. 233, Kohler, Forschungen S. 105, Robolski S. 172.

[14]) Schanze i. d. Zeitschr. für gewerbl. Rechtsschutz 3. Jahrg. (1894) S. 12 ff.

gründe der Civil-Prozeß-Ordnung, insbesondere § 543 Nr. 7, hierfür nicht zutreffen.[15])

Eine der schwierigsten patentrechtlichen Fragen, welche in der Litteratur und Rechtsprechung eine vielfache Erörterung und die verschiedenste Beurteilung erfahren hat, betrifft die Wirkung der Nichtigkeitserklärnng eines Patents auf einen bestehenden Licenzvertrag.

Es soll nun in folgendem versucht werden, durch eingehende Betrachtung der in Frage kommenden Rechtsverhältnisse und durch Gegenüberstellung der in Wissenschaft und Rechtsprechung hierüber aufgestellten Ansichten zu einem klaren Bilde und einer den praktischen Bedürfnissen möglichst entsprechenden Lösung dieser Frage zu gelangen.

Zunächst bedarf es hierzu einer näheren Erörterung und Charakterisierung des unter dem Namen „Licenz" verstandenen Rechtsbegriffes.

---

[15]) Seligsohn S. 245 Nr. 3, Kohler, Patentrecht S. 244.

Kapitel III.

§ 1.

Die Übertragbarkeit des Patents in ihren verschiedenen Arten.

Die Einräumung einer Licenz ist eine jener Übertragungsarten des Rechts aus dem Patent, wie sie durch § 6 des Patent-Gesetzes zugelassen sind.

Dieser § 6 lautet:

> Der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent gehen auf die Erben über. Der Anspruch und das Recht können beschränkt oder unbeschränkt durch Vertrag oder Verfügung von Todes wegen auf andere übertragen werden.

Hiernach ist eine zweifache Art der Übertragung des Rechts aus dem Patent durch Vertrag oder letztwillige Verfügung zulässig, eine unbeschränkte und eine beschränkte.

Eine unbeschränkte Übertragung liegt dann vor, wenn der gesamte vermögensrechtliche Inhalt des Patents auf einen anderen dergestalt übergeht, daß derselbe allein aus dem Patent berechtigt und verpflichtet wird, und demgemäß an die Stelle des Übertragenden tritt.

Eine beschränkte Übertragung des Rechts aus dem Patent kann in verschiedener Weise stattfinden. Entweder räumt der Patentinhaber nur einzelne seiner im § 4 angegebenen Befugnisse, das Herstellungsrecht, oder den Vertrieb, oder das Gebrauchsrecht einem anderen ein, in welchem Falle letzterer je nach dem mit ersterem abgeschlossenen Vertrage Mitinhaber des Patents, oder auch nur zu der übertragenen Befugnis ausschließlich berechtigt wird. Naturgemäß ist auch eine Verbindung der Überlassung der

einzelnen Befugnisse möglich, also zum Beispiel von Fabrikation und Feilhalten. Oder das Patent wird in örtlicher Beschränkung für einen abgegrenzten Theil des Deutschen Reiches, oder in zeitlicher Beschränkung für eine bestimmte Zeitdauer auf einen anderen übertragen. Auch in diesen beiden Fällen kann die gemeinsame Absicht der Kontrahenten entweder dahin gehen, daß sie Beide Mitinhaber des Patents werden, oder dahin, daß nur die ausschließliche Ausübung des Patentrechts mit einer oder mehreren der angegebenen Beschränkungen übertragen wird, der Patentinhaber dagegen Alleininhaber des Patents bleibt.

Überträgt der Inhaber des Patents, ohne dieses selbst aufzugeben, die gesamte Ausübung seines Rechts auf einen anderen, so liegt ein dem Nießbrauch entsprechendes Rechtsverhältnis zwischen den Kontrahenten vor. Der Nießbraucher ist in diesem Falle befugt, das Patent unter thunlichster Aufrechterhaltung künftiger Genußmöglichkeit nach allen Richtungen hin zu verwerten; er darf die Verwertung ganz oder teilweise dritten überlassen. Er ist insbesondere auch berechtigt, wegen Patentverletzung Strafantrag zu stellen, oder Entschädigung, beziehungsweise Buße zu verlangen, soweit in seine Rechtssphäre eingegriffen worden ist. Er hat aber auch dem Vollberechtigten für die entsprechende Sorgfalt zu haften, einzustehen für Zahlung der Patentabgaben, für gehörige Benutzung im Inlande und für entsprechende Erteilung von Licenzen.[16])

Im Gegensatz hierzu steht diejenige Art der beschränkten Übertragung des Rechts aus dem Patent, welche im Verkehr unter dem Namen „Licenz" eine weitgehende Bedeutung erfahren hat, da sie das hauptsächlichste Mittel bildet, dem Erfinder, der die Erfindung nicht selbst verwerten kann oder will, den Lohn für seine Arbeit zuzuführen.

§ 2.

Wesen der Licenzerteilung.

Wie der Name „Licenz", so ist auch eine Charakterisierung des unter diesem Namen verstandenen Rechtsbegriffes im Deutschen Patentgesetz nicht enthalten.

---

[16]) Kohler, Patentrecht S. 155.

Eine Licenzerteilung liegt dann vor, wenn der Patentinhaber oder der Träger eines aus dem Patent abgeleiteten Rechts im Bereiche seines Nutzungsrechts einem anderen die Erlaubnis zur gewerblichen Benutzung der Erfindung gewährt.[17])

Dies kann durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden, als auch von Todes wegen, entgeltlich oder unentgeltlich geschehen. Die Beurteilung der Licenz erfolgt stets nach denselben Grundsätzen. Wird dem Licenzgeber vom Licenznehmer eine Gegenleistung entrichtet, so pflegt dieselbe entweder in fortlaufenden gleichen Zahlungen zu bestehen, oder es wird ein größerer Betrag bei Abschluß des Vertrages, ein weiterer bei Beginn der Fabrikation auf einmal, und sodann eine fortlaufende kleinere Jahresprämie bezahlt.[18]) Sehr oft wird auch die Prämie nach Maßgabe der Inanspruchnahme der Erfindung seitens des Licenzinhabers berechnet, sei es im Verhältnis zur Anzahl der unter dem Licenzschutz produzeirten Stücke, sei es nach dem erzielten Umsatze, oder dem Reingewinn.

Zuweilen auch wird der Licenzgeber mit einer einmaligen Kapitalzahlung bei Abschluß des Vertrages abgefunden.

In den ersteren Fällen bleibt eine stete Beziehung zwischen den Kontrahenten während der Licenzdauer bestehen, die in den gemeinsamen Interessen an der Verwertung des Patents wurzelt; dagegen enthebt die einmalige Zahlung die Vertragschließenden der Notwendigkeit eines weiteren Verkehrs und überwälzt die aus der Absatzfähigkeit der Erzeugnisse entspringende Gefahr allein auf den Licenzträger, welcher deshalb meist nur einen verhältnißmäßig geringeren Gegenwert zu leisten im stande sein wird.

Schließlich kann auch die vom Licenzträger zu gewährende Gegenleistung in der Licenzerteilung eines ihm gehörigen Patentes bestehen, sodaß hier eine Art Tauschvertrag vorliegt. Ist der

[17]) Auch der Licenzträger kann nach Maßgabe der ihm ausdrücklich oder stillschweigend erteilten Ermächtigung weitere Licenzen begründen. Stillschweigende Ermächtigungen zu weiteren Licenzenerteilungen sind zum Beispiel in den Licenzen zum Verkaufe hinsichtlich des Gebrauchs und des Weiterverkaufs enthalten. Gierke S. 891. Anm. 22, Kohler, Patentrecht S. 165 ff.

[18]) Munk S. 134, Klöppel S. 38.

Nutzungswert der einen Licenz geringer, als der der anderen, so kann ein Ausgleich durch eine ergänzende Geldsumme herbeigeführt werden.

Der § 11 Nr. 2 des Patentgesetzes statuiert den sogenannten indirekten Licenzzwang, indem er bestimmt, daß ein Patent nach Ablauf von drei Jahren, von dem Tage der über die Erteilung des Patents erfolgten Bekanntmachung gerechnet, zurückgenommen werden kann, wenn im öffentlichen Interesse die Erteilung der Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung an andere geboten erscheint, der Patentinhaber aber gleichwohl sich weigert, diese Erlaubnis gegen angemessene Vergütung und genügende Sicherstellung zu erteilen.

Auch diese Zwangslicenz unterscheidet sich ihrer rechtlichen Natur nach nicht von der freiwillig durch Vertrag gewährten. Es besteht nur ein Unterschied im Beweggrunde für den Patentinhaber; im letzteren Falle wird er durch freiwilligen Entschluß, im ersteren dagegen durch gesetzlichen Zwang zur Licenzerteilung veranlaßt.

Die Licenz kann nun die mannigfachsten Variationen aufweisen. Wie bei den anderen Arten der beschränkten Übertragung kann dieselbe entweder für das ganze Deutsche Reich, oder nur für einzelne Teile desselben, sowie auch zeitlich beschränkt oder für die ganze gesetzmäßige Dauer des Patents, welche gemäß § 7 des Patentgesetzes 15 Jahre beträgt, gegeben werden. Sie kann sich ferner auf die Gestattung sämtlicher in dem Patent enthaltenen Nutzungsarten, oder nur auf eine oder mehrere der vier Nutzungsarten des § 4 des Patentgesetzes erstrecken. Auch ist eine Kombination der verschiedenen Beschränkungen möglich.

Eine besonders häufige Begrenzung des Licenzrechtes findet in der Weise statt, daß die Nutzungsbefugnis nur für ein bestimmtes Etablissement, einem einzelnen Gewerbebetrieb übertragen wird.[19])

Eine stillschweigende Licenzerteilung ist schließlich in den Fällen anzunehmen, wenn ein patentiertes Arbeitsgerät (eine Maschine, ein Werkzeug oder dergl.) veräußert wird. (§ 4, Abs. 2 des Patentgesetzes.) Die Veräußerung eines solchen Industrieprodukts seitens des Berechtigten enthält im Zweifel die Gestattung

[19]) Kohler, Patentrecht, S. 159, Munk S. 97, Seligsohn S. 76.

des durch das Patent vorbehaltenen gewerbsmäßigen Gebrauchs desselben.[20])

Aus dem Zwecke des Licenzvertrages ergiebt sich, daß der Patentinhaber den Licenzträger in der Ausführung der Erfindung unterweisen muß, soweit dies zur gewerblichen Verwertung des Patents erforderlich ist. Er hat ihm daher alle hierzu nötigen Angaben zu machen, und Vorrichtungen mitzuteilen, auch wenn diese nicht in der Patentbeschreibung enthalten sein sollten.[21])

§ 3.

Rechtliche Natur der Licenz.

Über die rechtliche Natur der Licenz sind in Wissenschaft und Praxis die verschiedensten Ansichten aufgestellt worden, ohne daß eine von ihnen bisher die unbestrittene Herrschaft erlangt hätte. Am meisten begegnet man der Auffassung, es enthalte die Licenz nur einen Verzicht des Patentinhabers auf das ihm zustehende Untersagungsrecht, ein pactum de non petendo.[22])

Diese Meinung schließt sich der bereits oben zurückgewiesenen Theorie des Patentrechts an, nach welcher die Benutzung der Erfindung an sich einem jeden offenstehe, und dieser Freiheit nur durch die Patenterteilung künstliche Schranken gesteckt würden, welche hiermit aufgehoben werden. Daß eine solche Konstruktion das Wesen der Licenz nicht erschöpfen kann, dürfte sich aus den früheren Ausführungen ergeben. Nur der Patentberechtigte hat während der Patentdauer ein Recht auf die Ausbeute der Erfindung; die anderen haben nicht ein beschränktes, sondern gar kein Recht der Ausübung; erlangen sie dasselbe, so erlangen sie es nur vom Patentberechtigten.[23])

---

[20]) Kohler, Patentrecht S. 160, Rosenthal, Patentges. S. 116, Robolski S. 233, Seligsohn Nr. 7 zu § 6.

[21]) Entsch. d. R.-G. in Civils. Bd. 17, S. 54, Klostermann Patentrecht S. 163, Kohler, Patentrecht S. 131.

[22]) Klostermann, Urheberrecht S. 184 und in Endemann Handbuch Bd. 2, S. 329. Robolski S. 232, Schall im Arch. f. civilis. Praxis Bd. 72, S. 130, Klöppel S. 24, Entsch. d. R.-G. Bd. 17, S. 54.

[23]) Kohler Patentrecht, S. 158, Forschungen S. 108, Seligsohn S. 51, Bolze bei Gruchot Bd. 38 u. 39, Zoll bei Grünhut Bd. 21, S. 553ff.

Auch der Licenzgeber, welcher dem Licenznehmer die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung erteilt, tritt hierdurch einen Teil seines eigenen Rechts demselben ab. Doch ist dieses Recht, welches der Licenznehmer eingeräumt erhält, nur ein unvollkommenes; es umfaßt nur die gewerbliche Verwertung des Patents, nicht aber auch das mit diesem sonst verknüpfte Untersagungsrecht.[24])

Hierdurch unterscheidet sich der Licenzvertrag wesentlich von den anderen Arten der beschränkten Übertragung des Patents. Denn während bei den letzteren der Berechtigte innerhalb der Grenzen der Beschränkung den ihm übertragenen Anteil unter Ausschluß des Patentinhabers inne hat, also Alleinberechtigter, eventuell als Miteigentümer mindestens dem Patentinhaber Gleichberechtigter ist, bleibt bei der Licenzerteilung der Patentinhaber der principaliter Berechtigte, der dem Licenznehmer die Benutzung nur gestattet, ohne hierdurch an sich verhindert zu sein, dieselbe auch anderen in gleicher Weise einzuräumen.[25])

„Der Licenzberechtigte hat ein Recht der Ausübung; allein kein Recht der ausschließlichen Ausübung;[26]) er steht demjenigen gleich, welcher über ein fremdes Grundstück gehen, aber keinem verbieten darf, dies gleichfalls zu thun."[27]) Es steht ihm daher niemals ein direktes Klagerecht gegen Dritte wegen Patentverletzung zu, es sei denn, daß ihm ein solches ausdrücklich eingeräumt sei.[28])

Allerdings kann der Patentinhaber sich verbindlich machen, Dritten keine gleichartige Ermächtigung zu geben, und sogar auch

---

[24]) Gierke, S. 890.

[25]) Kohler, Patentrecht S. 157, Robolski S. 232, Seligsohn S. 77, Rosenthal S. 117.

[26]) Entsch. d. R.-G. bei Bolze, Bd. 16, S. 357.

[27]) Kohler, Patentrecht S. 157.

[28]) Rosenthal, S. 138, Robolski, S. 232, Seligsohn, S. 78, Kloeppel, S. 36. Anders Munk, S. 170 ff; Bolze bei Gruchot, Bd. 39, S. 10 ff, welche dem Licenzträger gegen diejenigen, welche unbefugt in seine Rechte eingreifen, die Klage auf Untersagung und Schadenersatz einräumen wollen, und zwar selbst dann, wenn der Inhaber des Patentrechts sich die Verleihung weiterer Licenzen und die eigene Benutzung vorbehalten habe. Wollte man dieser Ansicht beitreten, so würde die Licenz sich von den anderen Arten der beschränkten Übertragung des Patentrechts in nichts unterscheiden, während doch gerade der Mangel des Untersagungsrechts Dritten gegenüber ihre charakteristische Eigentümlichkeit ist.

selbst auf die Ausübung verzichten. Doch wird hierdurch das Wesen der Licenz nicht verändert, sondern nur ihr materieller Wert erhöht. Wenn in einem solchen Falle der Licenzgeber vertragswidrig weitere Licenzen ertheilen würde, könnte der Licenznehmer dennoch dieselben nicht als nichtig anfechten, weil er eben dritten die Benutzung des Patents nicht verbieten kann. Doch steht ihm ein Schadensersatzanspruch gegen den Licenzgeber aus dem Vertrage zu.[29])

Sehr bestritten ist, ob der Licenzvertrag quasidinglichen oder obligatorischen Charakter hat. Ein dingliches Rechtsverhältnis liegt dann vor, wenn die einzelne Person unmittelbar eine Sache rechtlich so beherrscht, daß jeder dritte das Recht anzuerkennen und sich jeder Störung zu enthalten hat. Bei Obligationen beruhen dagegen die Machtbefugnisse in der unmittelbaren Gebundenheit einer bestimmten Person gegenüber dem Berechtigten.[30])

Das Reichsgericht hat in seiner Entscheidung vom 17. Dez. 1886 sich für den obligatorischen Charakter[31]) des Licenzvertrages ausgesprochen, indem es von der Voraussetzung ausgeht, daß der Licenzvertrag nichts anderes darstelle, als den Verzicht des Patentinhabers auf den Einspruch gegen die Benutzung der Erfindung durch den Licenzträger. Letzterer erlange nach der Ansicht des Reichsgerichts weder eine über die Ausübung der Erfindung hinausgehende Einwirkung auf das Recht aus dem Patent, noch irgend einen einem quasidinglichen Rechte entsprechenden Besitz, noch irgeud ein eigenes Schutzrecht gegen dritte Personen; es bestehe vielmehr nur ein obligatorisches Verhältnis zwischen ihm und dem Patentinhaber.

Diesen Ausführungen gegenüber ist zunächst einzuwenden, daß der Licenzvertrag, wie wir bereits oben gezeigt haben, nicht blos einen Verzicht auf das Untersagungsrecht enthält, sondern in erster Linie die Übertragung der dem Patentinhaber zustehenden positiven Befugnisse auf den Licenzträger. Hierzu kommt, daß, wie

---

[29]) Gierke, S. 891, Anm. 18.

[30]) Dernburg, Pandekten, Bd. 1, S. 50.

[31]) Ebenso Robolski, S. 232, Kloeppel, S. 29ff, Zoll bei Grünhut, a. a. o. S. 566, Dernburg, Preuß. Privatrecht, S. 967.

selbst diejenigen[32]) zugeben, die den Licenzvertrag als ein obligatorisches Verhältnis auffassen, das gehörig begründete Licenzrecht auch gegenüber jedem Gesamt- und Sonderrechtsnachfolger des Patentinhabers bestehen bleibt, und letzterer das Patentrecht nur insoweit veräußern kann, als es nicht schon auf andere übertragen war. Ohne die Rechtswirkung gegen die Patentnachfolger würde, wie Kloeppel mit Recht ausführt, das dem Licenznehmer gewährte wirtschaftliche Gut zu einem bloßen Schatten eines solchen herabsinken; denn was nützt ihm eine Licenz, für die er vielleicht schon große Summen aufgewendet habe, wenn ihm dieselbe jeden Augenblick entzogen werden könne?

Darüber, daß der Licenznehmer die ihm erteilte Licenz vererben und veräußern kann, herrscht in der Litteratur fast allgemeine Übereinstimmung.[33]) Ist sie allerdings nur für einen bestimmten Betrieb erteilt, so ist sie auch nur zusammen mit diesem übertragbar.[34])

Aus alledem ergiebt sich, daß der Licenzvertrag seinem Inhalt und seinen Wirkungen nach sich eher als ein quasidingliches Rechtsverhältnis, als ein obligatorisches auffassen läßt. Daß die Kontrahenten ausdrücklich einen Vertrag mit rein obligatorischen Beziehungen unter sich schließen können, bedarf keiner weiteren Erörterung.

Man hat nun des Weiteren versucht, die Licenz den bestehenden Verträgen des Privatrechts unterzuordnen, und sie bald nach Analogie der Servitutbestellung,[35]) bald nach Analogie der Miete oder Pacht[36]) behandeln wollen.

Daß die Licenz, welche sich als ein Gebrauchs- und Nutzungsrecht an fremden Eigentum darstellt, in vielem mit einer Servitut, und auch wieder mit dem Pachtvertrage Ähnlichkeit hat, ist unzweifelhaft, wenn auch sich andererseits eine Reihe Verschiedenheiten ergeben werden.

---

[32]) Seligsohn § 6, Nr. 9, S. 78, Kloeppel S. 32.

[33]) Kloeppel, S. 34, Seligsohn § 6, Nr. 6, S. 75.

[34]) cf. Munk, S. 99 ff, welcher überhaupt nur mit dieser Einschränkung eine Veräußerung und Vererbung der Licenz zulassen will. Doch ist nicht ersichtlich, weshalb eine weitere Übertragung der Licenz in dem Falle ausgeschlossen sein soll, wo dieselbe ohne Rücksicht auf einen bestimmten Betrieb erteilt ist.

[35]) Kohler, Patentrecht, S. 157 und im Archiv f. bürg. Recht, Bd. 10 (1895), S. 272.

[36]) Seligsohn, S. 77, Nr. 9.

Im Gebiet des Urheberrechts wird man am ehesten die Licenz mit dem Aufführungs- und Verlagsvertrag vergleichen können. Doch ergiebt sich hier als ein wesentlicher Unterschied, daß bei ersterem der Theaterunternehmer zur Aufführung, und der Verleger zur Drucklegung und Verbreitung nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet wird, während der Licenznehmer in der Regel nur ein Benutzungsrecht erwirbt.[37])

Wiewohl man daher diese ähnlichen Rechtsinstitute häufig wird heranziehen können, um Anhaltspunkte für Erforschung der Licenz zu finden, so wird doch für sämtliche im Licenzrecht auftauchende Fragen die Analogie mit keinem der genannten Verträge vollständig ausreichen. Die Licenz ist ein selbständiges, dem Patentrecht eigentümliches Rechtsverhältnis, welches sich insbesondere aus wirtschaftlichen Bedürfnissen und denen des Verkehrs herausgebildet hat.[38]) Man wird deshalb, um zu einer richtigen Beurteilung der dem Licenzrecht erwachsenen Streitfragen zu gelangen, stets die Eigenart dieses noch in der Entwickelung begriffenen Rechtsinstituts im Auge behalten müssen.

§ 4.

Gewährleistungspflicht des Licenzerteilers hinsichtlich der gewerblichen Verwertbarkeit des Patents.

Eine in der Litteratur und Rechtsprechung vielfach erörterte Streitfrage betrifft die Gewährleistungspflicht des Licenzerteilers bezüglich der gewerblichen Verwertbarkeit des Patents.

Das Reichsgericht hat sich in einer jüngeren Entscheidung[39]) ausdrücklich dahin ausgesprochen, daß eine Haftung des Licenzgebers für die Brauchbarkeit des Patents gegenüber dem Licenznehmer im Zweifel nicht bestehe, während es in einer früheren Entscheidung den entgegengesetzten Standpunkt eingenommen hat.[40])

---

[37]) Dernburg, Privatrecht, Bd. 2, S. 623. Anm. 2, S. 626.
[38]) Gierke, Privatrecht, S. 890.
[39]) Entsch. d. R.-G. in Civils. v. 5. Dez. 1893, Bd. 33, S. 103 ff.
[40]) Entsch. d. R.-G. v. 8. Dez. 1888 bei Gareis, Bd. 10, S. 157.

In der ersterwähnten Entscheidung vom 5. Dezember 1893 geht das Reichsgericht davon aus, daß den Gegenstand des Licenzvertrages nur der Verzicht des Licenzgebers auf das ihm zustehende Untersagungsrecht bilde, und daß deshalb nur Voraussetzung desselben sei, daß dem die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung Gewährenden das Patent in der That erteilt worden sei. Nicht aber sei Voraussetzung des Vertrages das Vorhandensein derjenigen Eigenschaften einer Erfindung, welche das Gesetz für die Patentierung der Erfindung fordere.

Dem gegenüber ist zunächst einzuwenden, daß, wie wir bereits wiederholt hervorgehoben haben, den Gegenstand des Licenzvertrages nicht nur der Verzicht des Licenzgebers auf das ihm zustehende Untersagungsrecht, sondern in erster Linie die Übertragung des positiven Rechts auf gewerbliche Verwertung des Patents bildet.

Von dieser dem Reichsgericht entgegengesetzten Auffassung ausgehend, müssen wir dem Licenzvertrage zweierlei Voraussetzungen zu Grunde legen, nämlich erstens das Bestehen des Patents überhaupt, und zweitens die gewerbliche Verwertbarkeit desselben.

Die rechtlichen Folgen des Mangels der ersteren Voraussetzung sollen uns im folgenden Kapitel beschäftigen.

Was aber den Mangel der gewerblichen Verwertbarkeit des Patents anbetrifft, so wird sowohl aus rechtlichen, wie aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten der älteren Entscheidung des Reichsgerichts vom 8. Dezember 1888, welche denselben für wesentlich erklärt, der Vorzug zu geben sein. Gemäß § 1 des Patentgesetzes soll nur für solche Erfindungen ein Patent erteilt werden, welche eine gewerbliche Verwertung gestatten. Ist nun trotzdem für eine ganz unbrauchbare Erfindung ein Patent erteilt, und über dasselbe ein Licenzvertrag geschlossen, so wird man doch wohl den Licenzträger nicht an einen solchen Vertrag für gebunden erklären können, da er eben bei Abschluß desselben in erster Linie annehmen durfte, daß das Patent hinsichtlich seiner Brauchbarkeit geprüft sei. Gerade die Brauchbarkeit des Patents ist es auch, welche allein jemand bestimmen kann, sich um eine Licenz zu bewerben; ist die Erfindung unbrauchbar, so fehlt es dem Licenzvertrage an der wesentlichsten Voraussetzung.

Eine vorherige Untersuchung des Patentgegenstandes ist aber, wie Munk[41]) richtig hervorhebt, wegen der Gefahr einer Eingriffsbeschuldigung und insbesondere wegen Unmöglichkeit der Erprobung ohne Kenntnis der geheim gehaltenen Vorteile dem Benutzungsbewerber nicht zuzumuten. War dennoch dem Licenzträger Gelegenheit gegeben, sich vor Abschluß des Vertrages über die Brauchbarkeit der Erfindung genau zu unterrichten und mußte ihm der Mangel derselben bei einer sachgemäßen Untersuchung ins Auge fallen, so dürfte ihm in diesem Falle nachträglich kein Gewährleistungsanspruch wegen der Unbrauchbarkeit des Patents gegen den Licenzgeber zuzubilligen sein.[42])

Die Gewährleistungspflicht des Licenzgebers wird sich aber nur soweit zu erstrecken haben, als es sich darum handelt, ob die Erfindung in einer für den gewerblichen Zweck, welchem sie dienen soll, brauchbaren Weise praktisch dargestellt werden kann.

Der Licenzgeber hat daher nicht für den finanziellen Erfolg des Patents einzustehen. In dieser Beziehung ist allerdings der Licenzvertrag, ebenso wie jedes andere Erwerbsgeschäft zum Zwecke der weiteren gewerblichen Verwertung, als gewagtes Geschäft anzusehen. Ebensowenig trifft ihn eine Gewährleistungspflicht in dem Falle, wo die Erfindung durch eine neuere und bessere verdrängt und hierdurch wertlos wird, da auch diese Möglichkeit stets vorhanden ist und von demjenigen, welcher sich um eine Licenz bewirbt, in Rechnung gezogen werden muß.[43])

Die Folgen der Gewährleistung sind nach den jeweiligen Vorschriften des bürgerlichen Rechts zu beurteilen.

---

[41]) Munk, S. 143.

[42]) Entsch. d. R.-G. bei Bolze, Praxis, Bd. 14, Nr. 454.

[43]) Ebenso Munk, S. 146.

Kapitel IV.

Die Nichtigkeiterklärung in ihrer Wirkung auf den Licenzvertrag.

§ 1.

Verschiedene Theorieen von Klostermann, Schall, Kohler, Staub und Entscheidung des Reichsgerichts vom 17. Dezember 1886.

Der bedeutsamste und wichtigste Fall, in welchem eine Gewährleistungspflicht des Licenzgebers in Frage kommt, ist jener, in welchem das Patent für nichtig erklärt worden ist.

Die Nichtigkeitserklärung hat auf den Licenzvertrag zunächst die Wirkung, daß der Licenznehmer das Recht zur Ausübung der Erfindung nicht mehr vom Licenzgeber erhält, vielmehr dieselbe jetzt aus eigenem Rechte gebrauchen kann. Andererseits verliert er alle diejenigen Vorteile, welche ihm das Bestehen des Patents gebracht haben, wie zum Beispiel eine durch das etwaige Fernhalten der Konkurrenz erhöhte Absatzfähigkeit des patentierten Gegenstandes.

Ob und in welcher Weise der Licenzgeber hierfür Gewähr zu leisten hat, ob insbesondere der Licenznehmer berechtigt ist, die gezahlte Vergütung ganz oder zum Teil zurück zu verlangen, ist eine sehr bestrittene Frage.

Klostermann[44]) verneint die letztere aus folgenden Gründen: Gegenstand des Rechtsgeschäfts sei nicht die Veräußerung des dem Patentinhaber zustehenden Untersagungsrechts, sondern die Gestattung einer Handlung, welche unter dieses Untersagungsrecht fällt.

[44]) Klostermann in Endemann's Handbuch, Bd. 2 S. 330.

Eine Gewährleistung für ein übertragenes Recht, wie solche allerdings bei der Einräumung eines ausschließlichen Nutzungsrechts gefordert werden dürfe, könne bei der Erteilung einer bloßen Erlaubnis nicht gefordert werden. Wenn der Patentinhaber bei Erteilung der Licenz sich bona fide im Besitz eines Ausschließungsrechts befunden habe, so sei der Vertrag gültig und er werde nicht dadurch ungültig, daß das Patent nachträglich vernichtet oder verwirkt werde. Anders verhalte es sich freilich, wenn der Patentinhaber bei der Licenzerteilung nicht in bona fide war. Ebenso falle von dem Zeitpunkt der Aufhebung des Patents bei fortlaufenden Prämien jede weitere Zahlung fort, weil der Inhaber des kassierten Patents betrüglich handeln würde, wenn er für die Gestattung einer Handlung Bezahlung fordern würde, welche er nicht mehr zu untersagen befugt ist.

Auch Schall[45]) kommt zu demselben Resultat, indem er jedoch die Ansicht Klostermann's konsequenter dahin entwickelt, daß die Nichtigkeitserklärung auf den Licenzvertrag, in welchem nicht auch die Ausschließung der Konkurrenz anderer bedungen sei, deshalb gar keine Wirkung ausübe, weil der Gegenstand des letzteren nur ein einmaliger Verzicht des Patentinhabers sei, welcher freilich daran gebunden bleibe; nicht aber ein solcher, welcher in jedem Augenblicke während der ganzen gesetzlichen Patentdauer sich wiederhole.

Daß aber nicht blos der derzeitige, sondern auch der künftige Bestand des Patents Voraussetzung der für den Verzicht versprochenen Gegenleistung sei, könne im Zweifel nicht angenommen werden; es sei denn, daß der übrige Inhalt des Vertrages eine solche Auslegung fordere.

Diese Ausführungen Klostermann's und Schall's scheitern wiederum an der bereits oben als falsch dargethanen Voraussetzung, daß den Gegenstand des Licenzvertrages nur der Verzicht des Patentinhabers auf das ihm zustehende Untersagungsrecht bilde, und daß mit Abgabe desselben der Licenzgeber seiner Vertragspflichten enthoben sei.

---

[45]) Schall im Archiv f. zivilistische Praxis, Bd. 72 S. 131.

Selbst wenn dieses aber auch der Fall wäre, so würde immer noch unaufgeklärt bleiben, weshalb der Licenzerteiler die ihm vom Licenzträger gezahlte Vergütung behalten solle, obwohl durch die Nichtigkeitserklärung festgestellt ist, daß die dieser Zahlung zu Grunde liegende Voraussetzung, nämlich das Untersagungsrecht des Licenzgebers rechtlich überhaupt nicht bestanden hat, vielmehr beide Kontrahenten nur irrtümlich geglaubt haben, daß ein solches bestehe.[46])

Einen anderen Standpunkt nimmt Kohler[47]) ein. Derselbe unterscheidet unter Zugrundelegung des Patentgesetzes vom 25. Mai 1877 zwischen einem absolut und relativ nichtigen Patente, je nachdem demselben die objektiven Erfordernisse der Patentfähigkeit ermangeln und daher ein jeder Interessierte diesen Mangel geltend machen könne, oder in subjektiver Beziehung ein anderer auf das Patent Anspruch habe und dieser allein die Nichtigkeit herbeiführen könne.

Die Wirkung der Nichtigkeitserklärung sei hiernach eine verschiedene. Bei dem relativ nichtigen Patente bestehe bis zur Feststellung desselben ein provisorisches Patent, welches seinem Inhaber dieselben Rechte verleihe, wie ein gültiges. Bei der absoluten Nichtigkeit dagegen habe ein Patent rechtlich garnicht bestanden; es sei nur ein Scheinpatent gewesen, welches überhaupt keine Rechtswirkungen habe erzeugen können. Weil dieses Scheinpatent kein Vermögensobjekt darstelle, sei auch im Gegensatz zu der relativen Nichtigkeit der Anspruch auf Rückerstattung der Patentgebühren gerechtfertigt.

Ihrem verschiedenen Charakter entsprechend, zeige sich auch eine verschiedene Einwirkung der relativen und absoluten Nichtigkeitserklärung auf den Licenzvertrag.[48]) Bei einem relativ nichtigen Patente werde derselbe erst durch Feststellung der Nichtigkeit aufgehoben; bis zu derselben habe der Licenzgeber alles leisten können, wozu er verpflichtet war. Deshalb habe auch bis zu diesem Zeitpunkt der Licenzträger seine vertragsmäßigen Verpflichtungen dem letzteren gegenüber nachzukommen.

---

[46]) Bolze bei Gruchot, Bd. 39 S. 4 ff.
[47]) Kohler, Patentrecht, S. 234 ff.
[48]) Kohler Patentrecht, S. 178 ff.

Bei einem absolut nichtigen Patente sei dagegen ein gültiger Licenzvertrag überhaupt nicht zu stande gekommen; denn das Patentobjekt sei in diesem Falle eine res communis omnium, also nicht fähig, den Gegenstand einer privatrechtlichen Vorteilsgewährung zu bilden. Der Licenzträger sei, wie jeder andere im Publikum, zum Genuß der Vorteile auch ohne die Licenz berechtigt gewesen, und auch der Umstand, daß durch die falsche Meinung des Publikums, als bestehe ein Patent, der Nutzen sich gesteigert habe, sei blos die Folge eines Scheines, nicht die Folge eines auf den Licenznehmer übertragenen Rechts. Daher könne letzterer nach Erfolg der Nichtigkeitserklärung nicht nur die Weiterzahlung der Licenzgebühren jederzeit verweigern, sondern auch die bereits bezahlten zurückfordern, gleichgültig ob der Licenzgeber in mala fide war, oder nicht.

Zu dem letzteren Ergebnis kommt auch Staub,[49]) jedoch mit anderer Begründung. Nach ihm ist Gegenstand des Licenzvertrages das Aufgeben des vorhandenen Verbotsrechtes dem Licenzträger gegenüber. An diesem Gegenstande fehle es bei dem für nichtig erklärten Patente. Denn, da die Nichtigkeitserklärung rückwirkende Kraft habe, und die Rechtslage so angesehen werden solle, als ob von vornherein die Erfindung nicht geschützt worden wäre, so sei damals zur Zeit des Abschlusses des Licenzvertrages, — wenn sich dies auch erst später herausgestellt habe, — das Verbotsrecht nicht vorhanden gewesen. Der dennoch abgeschlossene Licenzvertrag sei deshalb von Anfang an nichtig, und die Parteien zur Rückgabe dessen verpflichtet, was sie sich auf Grund desselben gegenseitig gegeben haben.

Anders das Reichsgericht und mit ihm die Mehrzahl der übrigen Schriftsteller.[50])

In seiner grundlegenden Entscheidung vom 17. Dezember 1886,[51]) in welcher die Nichtigkeitserklärung des Patents in ihrer Wirkung auf den Licenzvertrag erörtert wird, wird vom Reichsgericht die rückwirkende Kraft der Nichtigkeitserklärung zwar ebenfalls anerkannt,

---

[49]) Staub Patentrechtliche Erörterungen, S. 32 ff.

[50]) Seligsohn, S. 104 ff. Nr. 15, Munk, S. 149, Robolski, S. 173 ff., Rosenthal S. 143 ff., Gierke, S. 880 Anm. 100, Weber, S. 127.

[51]) Patentblatt 1887 Nr. 10.

doch will es die Fiction der Rückwirkung nicht soweit ausdehnen, daß sie selbst die Thatsache zerstören solle, daß ein Schutz, (wenn auch kein gesetzlich begründeter), bestanden habe; denn der Licenzträger könne der Fiction der Rückwirkung ungeachtet doch nicht bestreiten, daß er bis zur Nichtigkeitserklärung — vielleicht viele Jahre hindurch — die Erfindung unter dem bestandenen Patentschutze ausgebeutet, daß ihm bis dahin alles geleistet worden sei was er aus dem Vertrage zu fordern hatte.

Nur insofern, als die rechtliche Gültigkeit des Patentes in Frage kommt und daraus, daß die gesetzlichen Voraussetzungen für die Verleihung, (hier Neuheit der Erfindung), fehlten, Rechtsbehelfe entnommen werden, habe die Fiction der Rückwirkung Bedeutung. Die Nichtigkeitserklärung des Patents habe deshalb auf den Licenzvertrag nur die Folge, daß nunmehr der unmittelbare Gegenstand des Vertrages weggefallen und der Promittent außer stande sei, die vertragsmäßigen Leistungen weiter zu gewähren, sodaß die Grundsätze über die Tragung der Gefahr bei derartigen Verträgen Platz greifen, wonach derjenige, welcher seinerseits nicht mehr zu leisten vermag, auch den Anspruch auf die Gegenleistung verliert.

Das Reichsgericht unterscheidet hiernach also die rechtliche Gültigkeit des Patents uud das thatsächliche Bestehen desselben. Unstreitig wird, soweit erstere in Frage kommt, die Rückwirkung von Bedeutung sein und sich auf alle diejenigen Rechtsverhältnisse erstrecken, welche allein der rechtlichen Existenz des Patentes entspringen.

Das andererseits das thatsäche Bestehen des Patentes bis zur Nichtigkeitserklärung nicht aus der Welt geschafft werden kann, ist klar. Denn thatsächlich haben allerdings, vielleicht viele Jahre hindurch, der Patentinhaber und seine sämtlichen Rechtsnachfolger das Patent nach Kräften ausgebeutet, thatsächlich haben sie, solange es nicht angefochten wurde, jedem dritten die Benutzung der Erfindung verbieten und sich hierdurch häufig große Vermögensvorteile verschaffen können.

Auch der Licenzgeber hat bis zur Nichtigkeitserklärung dem Licenznehmer alles das leisten können, wozu er nach dem Vertrage

verpflichtet war. Er hat ihm die Befugnis eingeräumt, das Patent gewerblich auszunutzen, obwohl er es thatsächlich verhindern konnte, und diese Ausnutzung war unter dem bestehenden Patentschutz für den Licenzträger eine besonders wertvolle.

Deshalb kann, wie das Reichsgericht richtig hervorhebt, der Vertrag nicht wegen Mangels eines Gegenstandes für ungültig erklärt werden; derselbe hat vielmehr bis zur Nichtigkeitserklärung vollwirksam bestanden, und erst durch letztere wird er wegen Unmöglichkeit der weiteren Erfüllung außer Kraft gesetzt.

Sind nicht aber die Kontrahenten bei Abschluß des Vertrages, oder wenigstens der Licenzträger, so wird dem Reichsgericht entgegnet,[52]) von falschen Voraussetzungen ausgegangen; haben sie nicht geglaubt, daß das Patent zu Recht bestehe, das heißt, daß der Patentinhaber zur ausschließlichen ökonomischen Verwertung der Erfindung berechtigt sei? Hat sich nun aber nicht durch die Nichtigkeitserklärung des Patentes herausgestellt, daß nur ein Scheinpatent bestanden und der Licenzgeber dem Licenznehmer nichts zu erlauben und nichts zu verbieten hatte; letzterer vielmehr die Erfindung auch ohnedies nach freiem Belieben ausnutzen konnte, da dieselbe eine res communis omnium gewesen, an welcher niemand ein ausschließliches Recht habe besitzen können?

Habe aber das vermeintliche Patentrecht garnicht bestanden, so müsse doch wohl der Licenzvertrag mangels eines Gegenstandes von vornherein für nichtig erachtet werden; denn, daß der Licenzträger thatsächlich alle die Vorteile aus dem Vertrage erlangt habe, welche er zu erlangen hoffte, können nicht in's Gewicht fallen. Zur Benutzung der Erfindung war er auch ohne die Erlaubnis des Patentinhabers befugt. Daß er aber dieselbe unter dem Schutze gegen die Konkurrenz unbefugter Dritter ausgebeutet habe, sei allerdings eine Thatsache, aber eine solche, die allen anderen vielleicht zugute kommen könne, aber nicht dem Patentinhaber. Denn die Thatsache des Ausschlusses sei ein Unrecht gewesen. Es könne aber der Licenzerteiler Rechte für sich daraus nicht herleiten, daß er andere zu Gunsten eines von der Verwertung ausgeschlossen habe, wenn dieses zu Unrecht geschah.

[52]) Staub Patentrechtliche Erörterungen, Kohler Forschungen S. 105 ff.

Wären diese Ausführungen richtig, so würden dieselben zu der auch vom Reichsgericht als bedenklich zurückgewiesenen Folgerung führen, daß der Licenzträger, selbst wenn er vielleicht während der ganzen fünfzehn Jahre die Licenz ausgebeutet und sich hierdurch einen Vermögensvorteil verschafft hat, welcher die an den Licenzgeber zu zahlende Vergütung bei Weitem übersteigt, dennoch seinen Vertragspflichten sich dadurch entziehen könnte, wenn er nachweist, daß die Erfindung aus irgend einem Grunde nicht patentfähig gewesen sei, zum Beispiel, daß derselben ein eigenartiger Erfindungsgedanke nicht zu Grunde liege. Denn auch in diesem Falle würde die Thatsache der offenbar vom Licenzträger gezogenen Vorteile dem Licenzgeber nicht zugute kommen können, da die Ausschließung anderer während der ganzen Zeit nicht zu Recht geschehen ist.

Sowohl Kohler wie Staub gehen von der Auffassung aus, daß jedem Licenzvertrag die stillschweigende Voraussetzung der Kontrahenten zu Grunde liegt, daß das Patent auch rechtlich bestehe, daß also dem Licenzträger nicht nur thatsächlich, sondern auch rechtlich etwas eingeräumt werde, was er noch nicht besitzt.

Diese stillschweigende Bedingung ist aber nicht ohne Weiteres zu unterstellen.

„Es liegt vielmehr, wie das Reichsgericht zutreffend ausführt, in Rücksicht auf die Schwierigkeit zu übersehen, ob eine Erfindung nicht in öffentlichen Druckschriften bereits derart beschrieben, oder im Inlande so offenkundig benutzt sei, daß darnach die Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint, die Annahme näher daß beim Abschlusse des Licenzvertrages die Thatsache entscheidend gewesen sei, daß die zuständige Behörde das Patent verliehen hat. Würde aber auch die gedachte Voraussetzung feststehen, so würde sich doch nicht die Ungültigkeit des Vertrages wegen Mangels des Gegenstandes ergeben, sondern es wäre zu prüfen, zu welchen Folgen die Grundsätze vom Irrtum oder vom Mangel der Voraussetzung führten."

§ 2.

Patentbesitz und Patenteigentum.

Die Richtigkeit der Ansicht des Reichsgerichts bezüglich des durch die Nichtigkeitserklärung des Patents geschaffenen

Rechtszustandes ergiebt sich aber auch aus folgenden Gründen.

Es ist oben ausgeführt worden, daß der Anmeldende die Erfindung auch schon vor der Patenterteilung mit Ausschließung anderer gebrauchen und ausnutzen konnte. Durch die letztere wird aber die Ausnutzung derselben erkennbar unter seine Herrschaftssphäre gestellt, und für gewöhnlich verbleibt ihm dieselbe während der ganzen Patentdauer.

Jeder dritte hat eine natürliche Scheu, diese fremde Sphäre anzutasten; diese Scheu wird aber noch durch das Gesetz verstärkt, welches den Patentinhaber solange gegen unbefugte Eingriffe dritter schützt, als seine Herrschaftsmacht besteht.

Durch die Nichtigkeitserklärung des Patentes wird diese Herrschaftsmacht vorzeitig beseitigt. Solange hat aber der Patentinhaber das physische Vermögen, über das Recht aus dem Patent mit Ausschließung anderer zu verfügen. Und er übt diese reale Macht als ein ihm zustehendes Recht aus.

Durch die Patenterteilung wird also für den Patentinhaber ein dem Besitz ähnlicher Rechtszustand geschaffen. Liegt dem Patent ein wirkliches Erfinderrecht zu Grunde, so entsteht durch die Patenterteilung zu Gunsten des Anmelders ein Patenteigentum; ist dieses jedoch nicht der Fall, so verschafft sie ihm nur einen Patentbesitz.[55]) Dieser Patentbesitz ist die thatsächliche Seite des Patenteigentums. In ihm verkörpert sich der materielle Wert desselben.

Sehr häufig wird es vorkommen, daß jemand während der ganzen Dauer des Patentes nur Besitzer desselben gewesen ist, und zwar stets dann, wenn die Nichtigkeitserklärung stattfinden konnte, aber von niemand beantragt worden ist. In solchen Fällen steht materiell der Patentbesitz dem Patenteigentum völlig gleich.

Denn der Patentbesitz bietet eben dieselben Vorteile und Genußmöglichkeiten, wie das Patenteigentum. Der Patentbesitzer kann das Patent beliebig ausbeuten, veräußern, auch auf dasselbe verzichten. Auch kann er die Eingriffe dritter solange durch Klage

---

[55]) Zoll jr. in Grünhut's Zeitschrift Bd. 21. S. 552 ff. Gierke S. 879.

abwehren, bis der wegen Eingriffs Belangte den unrechtmäßigen Bestand des Patentes nachweist.

Wird das Patent für nichtig erklärt, so wird hierdurch festgestellt, daß der Patentbesitz ein unrechtmäßiger gewesen ist, weil die Thatsache des Besitzes sich mit dem Recht zu demselben nicht gedeckt hat. Insbesondere ist bei der mangels Neuheit erfolgten Nichtigkeitserklärung der Besitz deshalb ein unrechtmäßiger gewesen, weil die angebliche Erfindung sich als eine res communis omnium erwiesen hat.

Von Kohler[54]) ist hier eingewendet worden, daß an einer res communis omnium ein Privatbesitz überhaupt nicht habe bestehen können. Dieses ist nicht richtig. Denn sehr wohl kann durch ein Privilegium ein Gemeingut dem Besitz eines einzelnen unterworfen werden, zum Beispiel, eine ausschließliche Fischereigerechtigkeit an einer Strecke des Meeres.[55])

Die Nichtigkeitserklärung hat nun die Besitzentsetzung des Patentinhabers zur Folge. Doch bleibt die Thatsache bestehen, daß er denselben bis dahin ausgeübt, und die hiermit verknüpften Vorteile thatsächlich genossen hat.

Folgerichtig sind ihm daher auch nach § 8 des Patentgesetzes die während der Besitzzeit entrichteten Patentgebühren, soweit sie fällig waren, nicht zurückzuzahlen.[56])

Was nun die Gültigkeit der vom Patentinhaber abgeschlossenen Rechtsgeschäfte anbelangt, so wird es darauf ankommen, ob die Parteien über den Patentbesitz oder das Patenteigentum kontrahieren wollten.

Beim Licenzvertrag ist, wie wir oben gesehen haben, das letztere im Zweifel nicht anzunehmen. Die rechtliche Existenz des Patents wird dem Licenzträger auch in den meisten Fällen ganz gleichgültig sein. Für ihn ist in erster Linie bestimmend, daß das Patent thatsächlich besteht und ihm hierdurch in Folge des Fern-

---

[54]) Kohler, Patentrecht, S. 179.

[55]) Dernburg, Pandekten, Bd. 1, S. 407, Anm. 4.

[56]) Diese Bestimmung ist erst durch die Novelle vom 7. April 1891 hinzugefügt worden. Gareis, S. 148, Rosenthal S. 171, Robolski, S. 176, Seligsohn, S. 104, Nr. 15, anders Kohler, Forschungen, S. 105, Patentrecht S. 245.

haltens der Konkurrenz oder auch durch den erhöhten Umsatz oder Gebrauch, welchen häufig die Patentierung eines Gegenstandes mit sich bringt, einen großen Nutzungswert verspricht. Deshalb kann es sogar vorkommen, daß jemand einen Licenzvertrag abschließt, obwohl er weiß, daß das Patent für nichtig erklärt werden könnte, also zu Unrecht besteht.

Ist demnach aber nicht die rechtliche, sondern nur die thatsächliche Existenz des Patents Voraussetzung des Licenzvertrages, so kann auch die Nichtigkeitserklärung, welche nur die rechtliche Seite des Patents vernichtet, ihre rückwirkende Kraft auf denselben nicht ausüben. Der Licenzvertrag bleibt vielmehr bis zur Nichtigkeitserklärung in voller Wirksamkeit bestehen, und hat daher der Licenzträger bis zu diesem Zeitpunkt, wie ihm gegenüber der Licenzgeber bis dahin allen seinen Verpflichtungen nachgekommen ist, auch seinerseits seine Vertragsleistungen zu erfüllen, also insbesondere die für die Zeit vom Vertragsabschluß bis zur Nichtigkeitserklärung zu zahlende Vergütung an letzteren zu entrichten.

Wird aber festgestellt, daß der Licenzträger nur unter der Bedingung den Licenzvertrag abgeschlossen hat, daß der Patentinhaber auch rechtmäßig den Patentbesitz ausübt, das heißt, daß derselbe auch rechtlich befugt war, ihn von der Ausnutzung der Erfindung auszuschließen, und er deshalb mit der Licenz ein wirkliches Recht übertragen erhält, so ist allerdings, falls das Patent für nichtig erklärt wird, auch der Licenzvertrag von Anfang an als nichtig anzusehen, weil die ihm zu Grunde liegenden Voraussetzungen nicht vorhanden gewesen sind.

In diesem Fall wird man den Licenzgeber auch für verpflichtet erachten müssen, die vom Licenzträger erhaltene Vergütigung an denselben zurückzuzahlen.

So liegen auch die von Staub [57]) und Kohler [58]) zur Begründung ihrer Ansichten angeführten Beispiele.

Wenn jemand von dem vermeintlichen Eigentümer eines Grundstückes eine Wegeservitut über dasselbe durch Vertrag erwirbt, und es stellt sich später heraus, daß der Weg ein öffentlicher Weg

[57]) Staub, Patentrechtliche Erörterungen.
[58]) Kohler, Forschungen, S. 105.

ist, dann wird freilich der Vertrag über die Bestellung der Servitut mangels eines Gegenstandes ungültig sein. Wenn es aber demselben bei Abschluß des Vertrages ganz gleichgültig war, ob derjenige, welcher die Herrschaft über den Weg ausübte, auch Eigentümer desselben sei, sondern ihm nur daran lag, die ihm entgegenstehende thatsächliche Macht des Wegbesitzers zu beseitigen, und er zu dem Zwecke ihm eine Abfindung gegeben hat, so wird dieser Vertrag auch dann bestehen bleiben, wenn später festgestellt wird, daß dem Besitzer des Weges kein Eigentumsrecht an demselben zustand. Dieser letztere Fall ist aber weder von Staub, noch von Kohler berücksichtigt worden, wiewohl derselbe gerade am ehesten mit einem Licenzvertrage sich vergleichen läßt.

§ 3.

Die Auseinandersetzung zwischen Licenzgeber und Licenznehmer im Falle der Nichtigkeitserklärung des Patentes.

Besteht die von dem Licenznehmer an den Licenzgeber zu entrichtende Gebühr in fortlaufenden gleichen Beträgen, oder ist sie nach der Höhe des Umsatzes oder Reingewinnes, oder der Anzahl der produzierten Stücke zu bemessen, so hat der Licenzgeber, wie wir oben gesehen haben, falls dem Vertrage nur der Patentbesitz zu Grunde gelegt ist, einen Anspruch auf diejenigen Raten, welche bis zur Nichtigkeitserklärung des Patentes fällig geworden sind.[59]) Und zwar wird man als den hierfür entscheidenden Tag den der Rechtskraft des die Nichtigkeitserklärung enthaltenden Erkenntnisses festsetzen müssen; wird also gegen die Entscheidung des die Nichtigkeit aussprechenden Patentamtes Berufung eingelegt, so währt die Abgabepflicht bis zum Tage der Bestätigung des Erkenntnisses.[60]) Denn bis zu demselben hat der Licenzinhaber den Patentschutz thatsächlich genossen, da jeder, der bis dahin sich einer Patentverletzung schuldig machte, die Verfolgung wegen Eingriffes für den Fall gewärtigen mußte, daß die erste Entscheidung nicht bestätigt wurde.

---

[59]) Seligsohn, S. 79, Nr. 11, Kloeppel, S. 41, Munk, S. 148.

[60]) Entsch. d. Reichsger. vom 12. Februar 1890, Patentblatt 1890, Nr. XII. Munk, S. 159.

Dagegen ist er von diesem Zeitpunkt ab von weiteren Zahlungen an den Licenzgeber befreit, da auch letzterer seine Vertragspflichten weiter zu erfüllen nicht im stande ist. Wer aber nicht erfüllen kann, ist auch nicht berechtigt, die Gegenleistung zu fordern.[61])

Schwieriger gestaltet sich aber der Fall, wenn der Licenzträger vor der Nichtigkeitserklärung des Patentes dem Licenzgeber eine einmalige größere Abfindung, welche auch in einzelnen Raten zur Auszahlung gelangt sein kann, gegeben hat.

Kloeppel[62]) hat die eigenartige Ansicht aufgestellt, daß in einem solchen Falle der Licenzträger von der einmal gezahlten Summe nichts zurück verlangen könne. Denn jeder müsse bei Abschluß eines Licenzvertrages sich sagen, daß ein Patent für nichtig erklärt werden könne. Wenn er trotzdem dem Patentinhaber ohne Vorbehalt für die Licenz eine einmalige größere Summe zahlt, so müsse man daraus den Schluß ziehen, daß er das Risiko, was darin liege, auch wirklich habe übernehmen wollen, weil ihm soviel daran gelegen sei, eine Licenz zu erhalten.

Dieser Auffassung wird man schwerlich beistimmen können. Verträge sind so auszulegen, wie Treue und Glauben es erfordern. (§ 157 d. Bürgerl. Gesetzb.) Treue und Glauben erfordern aber, daß bei einem Vertrage jeder nur seinen Verpflichtungen nachzukommen braucht, wenn dieses auch von der Gegenseite geschieht, und daß, wenn dem einen nicht vollständig geleistet wird, auch er von seinen Leistungen einen entsprechenden Abzug machen kann. Sollen andere Grundsätze Platz greifen, so muß dieses ausdrücklich vereinbart sein.

Aber auch hiervon abgesehen, dürfte die Ansicht Kloeppel's eine irrige sein. Es mag zwar häufig vorkommen, daß demjenigen, welcher sich um eine Licenz bewirbt, soviel an der Erlangung derselben gelegen ist, daß er jegliche Gefahr mit in den Kauf nehmen möchte. Gerade aber in solchen Fällen ist anzunehmen, daß der Patentinhaber sich nicht mit einer einmaligen Abfindung begnügen,

---

[61]) Windscheid, Pandekten, § 321, Nr. 16 u. § 323 des Bürgerl. Gesetzbuch

[62]) Kloeppel, S. 41.

sondern vielmehr sich eine Quote des aussichtsreichen Umsatzes versprechen lassen wird.

Viel häufiger dürfte dagegen dem Patentinhaber, welchem oftmals mangels nötiger Geldmittel eine selbständige gewerbliche Verwertung seines Patentes erschwert sein wird, an der sofortigen Auszahlung eines einmaligen größeren Betrages gelegen sein. In solchen Fällen wird man aber gewiß nicht unterstellen können, daß der Licenzträger die Gefahr für die Existenz des Patentes habe übernehmen wollen.

Derselbe hat allerdings, wie bereits oben hervorgehoben ist, mit der Möglichkeit zu rechnen, daß das Patent für nichtig erklärt werden kann, und wird man deshalb auch nicht ohne Weiteres annehmen können, daß der künftige Bestand des Patentes Voraussetzung der Gültigkeit des Vertrages gewesen ist.

Ist aber im Voraus gezahlt, so läßt sich mit Sicherheit unterstellen, daß die Voraussetzung dieser Zahlung das Fortbestehen des Patentes gewesen ist.

Nur wenn der Licenzträger bei Abschluß des Vertrages von dem Vorhandensein einer der Gründe, aus welchen das Patent gemäß § 10 des Patentgesetzes für nichtig erklärt werden kann, unterrichtet ist und trotz dieser Kenntnis im Voraus ohne Vorbehalt eine einmalige Prämie für die Einräumung der Licenz auf eine bestimmte Zeit bezahlt, ist der Schluß gerechtfertigt, daß er das Risiko einer etwaigen Nichtigkeitserklärung hat übernehmen wollen.

Ist dieses aber nicht der Fall, so wird man also den Licenzträger für berechtigt erachten müssen, einen Teilbetrag des von ihm im Voraus gezahlten Kapitals, wenn das Patent für nichtig erklärt wird, von dem Licenzgeber zurückzuverlangen. Und zwar wird dieser Teilbetrag am natürlichsten unter analoger Anwendung der Grundsätze von Pacht und Miete nach dem Verhältnis der Dauer des Zeitraumes vom Vertragsabschluß bis zur Rechtskraft des die Nichtigkeit des Patentes aussprechenden Urteils zu der Dauer des Zeitraumes vom Vertragsabschluß bis zum Ablauf des fünfzehnjährigen Zeitraumes, (§ 7 des Patentgesetzes), beziehungs-

weise des für die Licenz festgesetzten kürzeren Zeitraumes zu berechnen sein.[63]) (§§ 541 und 323 des Bürgerl. Ges.)

L. 19, § 6, L. 30, § 1 II. Loc. cond. 19, 2.)

Allerdings läßt sich gegen diese Berechnung einwenden, daß sie häufig der einen oder anderen Partei einen ungerechten Vorteil bringen wird. Sehr oft wird, wie die Erfahrung lehrt, ein Patent in den ersten Jahren nur wenig oder gar keinen Gewinn abwerfen, und vielleicht dem Licenzträger durch die zur Produktion und dem Inverkehrbringen notwendigen Erfordernisse viele Kosten verursachen, während es, nachdem es eingeführt ist und sich bewährt hat, großen Nutzen erzielt. Andererseits wird auch oft ein Patent, zum Beispiel bei den auf einen Modeartikel erteilten, nur in den ersten Jahren Gewinn abwerfen, während es später veraltet und wertlos wird.

Doch können diese Erwägungen für obige Berechnung deshalb nicht ins Gewicht fallen, weil, wie wir oben bemerkt haben, hinsichtlich des finanziellen Erfolges der Licenzvertrag als ein gewagtes Geschäft anzusehen ist, und der Licenzgeber daher für denselben nicht aufzukommen hat.

Ist daher eine einmalige größere Summe für die ganze Licenzdauer bezahlt, so ist dieselbe ohne Rücksicht auf den zu den verschiedenen Zeiten erzielten oder erhofften Gewinn gleichmäßig auf die einzelnen Jahre anzurechnen. Wollen die Parteien etwas anderes, so müssen sie dieses besonders festsetzen.

Verfehlt wäre es deshalb, wenn man den dem Licenzträger vom Licenzgeber zurückzuerstattenden Betrag als diejenige Summe bestimmen wollte, welche sich nach Abzug des Wertes der in der Zwischenzeit gezogenen Ausnutzung der Licenz von der Vertragssumme ergebe.[64])

Denn abgesehen davon, daß der Licenzerteiler für den finanziellen Erfolg nicht aufzukommen hat, würde auch bei dieser Berechnung die eine oder andere Partei häufig dadurch in ungerechtfertigter Weise besser oder schlechter gestellt werden, weil die Ausnutzung der Licenz nicht nur, je nach dem Betriebe, der Fähigkeit

---

[63]) Munk, S. 159, Bolze bei Gruchot, Bd. 39 S. 9.

[64]) Entsch. d. Reichsger. v. 12. Febr. 1890, Patentblatt 1890, Nr. 12.

und Rührigkeit des Licenzträgers eine sehr verschiedene, sondern auch oft von ganz unvorhergesehenen Umständen abhängig sein wird.

§ 4.

Ansprüche des Licenzträgers gegen den Licenzgeber auf Ersatz des Interesses wegen Unmöglichkeit der weiteren Erfüllung und Verschuldens desselben.

Einer ferneren Erwägung bedarf noch die Frage, ob dem Licenzträger gegen den Licenzgeber im Falle der Nichtigkeitserklärung des Patents wegen Unmöglichkeit der weiteren Erfüllung ein Anspruch auf Ersatz des Interesses zusteht. Daß dem ersteren durch die Nichtigkeitserklärung des Patents häufig ein großer Schaden erwachsen wird, ist zweifellos. Freilich darf er das, was er vorher kraft der Licenz gewerbsmäßig herstellen, feilhalten und in Verkehr setzen durfte, nun wie jeder andere zufolge der Gewerbefreiheit gebrauchen und gewerblich verwerten. Doch wird meist unter dem Patentschutz ein weit größerer Nutzen sich erzielen lassen, als nach Wegfall des Patentes, und dieses selbst dann, wenn dem Licenzträger keine ausschließliche Licenz erteilt war.

Häufig wird aber dem letzteren auch ein direkter Schaden dadurch erwachsen, daß er in Erwartung eines größeren Umsatzes für die gewerbliche Herstellung und die Inverkehrbringung des Gegenstandes der Erfindung erhebliche Kosten aufgewendet hat, die sich nach Aufhebung des Patentes durch Eintritt der Konkurrenz als umsonst ausgegeben erweisen.

Einen Ersatz dieses Schadens und entgangenen Gewinnes wird der Licenzträger von dem Licenzgeber naturgemäß in dem Falle nicht verlangen können, wenn ihm bei Abschluß des Vertrages das Vorhandensein einer der Gründe für die Nichtigkeitserklärung des Patentes bekannt war. (§ 460 des Bürg. Ges.-B.)

Daß aber auch sonst bei der Eigenart des Licenzvertrages eine solche Haftung des Licenzgebers im Zweifel nicht einzutreten hat, dürfte sich aus den früheren Ausführungen ergeben. Bei der außerordentlichen Schwierigkeit zu übersehen, ob nicht eine vom Erfinder und vom Patentamt für neu gehaltene Erfindung doch schon einmal

irgendwo in einer Weise publiciert wurde, welche die Neuheit im Sinne des Patentgesetzes ausschließt, muß der Licenzträger eben mit der Möglichkeit rechnen, daß das Patent für nichtig erklärt werden könne. Hat sich deshalb der Licenzgeber bei Abschluß des Vertrages im guten Glauben von dem rechtmäßigen Bestehen des Patentes befunden, so kann er für das Interesse, welches der Licenzträger an der vollständigen Erfüllung des Vertrages hat, nicht verantwortlich gemacht werden, es sei denn, daß dieses besonders vereinbart ist.[65])

Anders dagegen, wenn dem Licenzgeber bei Abschluß des Vertrages, oder bei der Erfüllung desselben ein Verschulden zur Last fällt.

Hat derselbe, obwohl ihm das Vorhandensein einer der Gründe, aus welchen die Nichtigkeitserklärung des Patentes erfolgen kann, bekannt war, es unterlassen, dem Licenznehmer bei Abschluß des Vertrages hiervon in Kenntnis zu setzen, so ist er für die Folgen verantwortlich zu machen und der Licenznehmer jedenfalls für befugt zu erachten, vom Vertrage wieder abzugehen und die gezahlte Vergütigung zurückzufordern. Hat er den ihm bekannten Mangel des Patents arglistigerweise verschwiegen, so wird überdies dem Licenznehmer ein Anspruch auf Schadensersatz zuzubilligen sein. (§ 463, 823 des Bürgerl. G.-B.). Ebenso trifft den Licenzgeber eine Schadensersatzpflicht in dem Falle, wo er die Nichtigkeitserklärung des Patents vorsätzlich selbst herbeigeführt, und hierdurch die weitere Erfüllung des Vertrages unmöglich gemacht hat.

§ 5.

Die Auseinandersetzung zwischen Licenzgeber und Licenznehmer im Falle einer nur teilweisen Nichtigkeitserklärung des Patents oder der Nichtigkeitserklärung nur eines Patents und in den Fällen, in welchen durch die Nichtigkeitserklärung der Inhalt des Vertrages nur teilweise betroffen wird.

Wird ein Patent gemäß § 10 des Patentgesetzes nur teilweise für nichtig erklärt, so sind für die Rechtsbeziehungen zwischen

---

[65]) Dies gilt auch für den Fall, wo eine ausschließliche Licenz erteilt ist. cf. Schall, Archiv für civ. Praxis, Bd. 72, S. 142 ff.

Licenzgeber und Licenznehmer dieselben Grundsätze in Anwendung zu bringen, welche in den obigen Darlegungen für den Fall aufgestellt sind, daß ein Patent seinem ganzen Inhalte nach für nichtig erklärt wird. Nur wird man hier den Licenznehmer auch für berechtigt erachtet müssen, statt der Aufhebung des Vertrages vom Tage der Rechtskraft des Urteils ab eine Minderung der Prämie je nach der Größe des Mindererertrages zu verlangen. (cf. § 542 Bürgerl. G.-B.)

Wird durch die teilweise Nichtigkeitserklärung der Nutzen der gewerblichen Verwertung des Patents überhaupt nicht oder nur ganz unerheblich herabgemindert, so wird in diesem Falle ein Rücktritt des Licenzträgers vom Vertrage nur dann zulässig sein, wenn derselbe nachweist, daß er ein besonderes Interesse an dem Fortbestehen des Vollpatents gehabt hat. (cf § 542 B. G. B.)

Ebenso ist auch der Fall zu beurteilen, wo in einem Vertrage die Licenz für mehrere Länder erteilt ist und in einem derselben das Patent für nichtig erklärt wird. Auch hier kann der Licenzträger nur dann vom ganzen Vertrage zurücktreten, wenn er nachweist, daß der Schwerpunkt der gewerblichen Ausbeute der Licenz gerade in dem durch die Nichtigkeitserklärung betroffenen Gebiete gelegen habe. Andernfalls wird nur eine Herabsetzung der Prämie einzutreten und zwar nach Maßgabe der Minderung, welche die Ausnutzbarkeit der Licenz erleidet. Hierbei ist, wie Munk[66]) richtig hervorhebt, natürlich nicht auf den Flächenraum oder die Bewohnerzahl der einzelnen Länder Rücksicht zu nehmen, vielmehr sind allein die speciellen Geschäftsverhältnisse und die bereits gemachten Erfahrungen bezüglich der nutzbringenden Verwertung des Patents in dem betreffenden Lande maßgebend.

Ist die Licenz nur für das Inland erteilt, obwohl die Erfindung auch in anderen Ländern geschützt ist, so würde eine Nichtigkeitserklärung des Patents in einem fremden Lande für den Licenzvertrag, welcher durch dieselbe garnicht betroffen wird, auch von keinerlei Bedeutung sein.[67])

---

[66]) Munk S. 162.

[67]) Ebenso Munk S. 126.

Nach ähnlichen Gesichtspunkten ist jener Fall zu entscheiden, wo zu dem Stammpatent ein Zusatzpatent erteilt ist, und die Nichtigkeitserklärung nur sich auf eines von beiden erstreckt. Munk[68]) will hier unter allen Umständen dem Licenzträger das Recht zusprechen, von dem Vertrage zurückzutreten, es sei denn, daß Stammpatent und Zusatzpatent sich in verschiedenen Händen befinden und die Licenz von jedem Inhaber gesondert erworben ist.

Die Ausführungen Munk's treffen jedoch nicht das Wesentliche der Sache. Es wird zunächst darauf ankommen, ob die Übertragung der Licenz des Stammpatents und Zusatzpatents, ganz gleich, ob dieselbe sich in einer oder in verschiedenen Händen befinden, als eine einheitliche gewollt ist oder nicht. Ist ersteres der Fall, so sind die Rechtsbeziehungen zwischen den Kontrahenten des Licenzvertrages im Falle der Nichtigkeitserklärung nur eines Patents nach denselben Regeln zu beurteilen, wie sie oben für den Fall aufgestellt sind, daß ein Patent nur teilweise für nichtig erklärt wird.

Sind aber die Licenzen für das Stammpatent und Zusatzpatent nicht als einheitliche übertragen, so kann die Nichtigkeitserklärung, welche nur das eine, oder das andere betrifft, auch nur auf denjenigen Vertrag von Einfluß sein, dessen Gegenstand das für nichtig erklärte Patent bildet. Der Licenzträger wird also z. B. die Weiterzahlung der vollen Prämie für die Licenz des Stammpatents in diesem Falle selbst dann nicht verweigern können, wenn durch die Nichtigkeitserklärung des Zusatzpatents die Licenz des Stammpatents ganz wertlos wird.

Ob die Übertragung der Licenzen als eine einheitliche gewollt ist oder nicht, muß je nach Lage der Sache entschieden werden. Im Zweifel wird man allerdings annehmen müssen, daß die Licenzen als einheitliche zu gelten haben.

Hat der Inhaber der Licenz eines Stammpatents nicht auch solche für das Zusatzpatent erworben, oder ist das Umgekehrte der Fall, so ist natürlich die Nichtigkeitserklärung desjenigen Patents, welches nicht Gegenstand des Vertrages ist, für das Licenzverhältnis ohne jegliche Bedeutung.

---

[68]) Munk S. 161.

Es verbleibt noch, denjenigen Fall einer näheren Erörterung zu unterziehen, wo der Patentinhaber sich außer der Licenzübertragung noch zu andern Leistungen, welche die Erfindung betreffen, wie z. B. zur Mitteilung von Fabrikgeheimnissen, zur Anlernung oder Betriebseinrichtung dem Licenzträger gegenüber verpflichtete, und alsdann das Patent für nichtig erklärt wird.[69])

Dieser Fall hat zu einer Reihe von sehr bekannt gewordenen Prozessen geführt, welche der Professor Alexander Mitscherlich in Freiburg i. Br. gegen die Benutzer seines von ihm erfundenen Celluloseverfahrens angestrengt hatte.

Die Rechtslage in diesen Prozessen war folgende:[70])

Mitscherlich erfand in den siebziger Jahren ein Verfahren, durch welches Cellulose aus Holz auf chemischen Wege bereitet wird. Im Jahre 1879 meldete er für einzelne Teile seiner Erfindung ein Patent an, dessen Beschreibung nur die äußeren Umrisse des Verfahrens enthielt, während mehrere Vorschriften, deren Beobachtung den sicheren Erfolg des Verfahrens im Großbetriebe und die Erzielung größtmöglicher Ausbeute an handelsfertiger Ware allein ermöglicht haben sollen, sowie die Konstruktion sämtlicher Apparate nach wie vor geheim gehalten wurden.[71])

Um nun einen möglichst großen Nutzen mit seiner Erfindung zu erzielen, schloß Mitscherlich mit zahlreichen Unternehmern Verträge ab, in welchen er gegen eine bestimmte Abgabe denselben für örtlich begrenzte Bezirke eine ausschließliche Licenz seines Patents einräumte, ihnen aber auch gleichzeitig alle geheim gehaltenen Einzelheiten des Verfahrens mitzuteilen und vollständig nach jeder Richtung hin anzulernen sich verpflichtete, sowie sie gegen eine widerrechtliche Ausbeutung des Verfahrens in diesem Bezirke, soweit sein Patentrecht reichte, zu schützen versprach.

Im Jahre 1883 wurde das Mitcherlich'sche Patent durch das Patentamt teilweise für nichtig erklärt, da es sich herausstellte, daß

---

[69]) Munk, S. 140 ff., Seligsohn, S. 80, Nr. 11. I. Abs. Schall im Archiv für civil. Praxis Bd. 72 S.128 ff.

[70]) cf. Entsch. d. R. G. in Civils. Bd. 17 S. 54 ff. Bolze Praxis des Reichsgerichts Bd. 6 Nr. 577—579 Bd. 11 Nr. 414—415.

[71]) cf. Munk S. 150. Schall im Archiv für civilist. Praxis Bd. 72 S. 148.

das in der Patentschrift beschriebene Verfahren der Cellulosebereitung im Wesentlichen schon in zwei gedruckten Patentschriften im Jahre 1865—1866 von einem Amerikaner Namens Tilghman beschrieben worden.

Die Folge hiervon war, daß sämtliche Licenzinhaber, obwohl sie fortfuhren, nach dem Mitscherlich'schem Verfahren Cellulose zu produzieren, nicht nur die Fortentrichtung ihrer Prämien verweigerten, sondern auch die Rückgabe der bereits bezahlten forderten, ja sogar Schadenersatzansprüche erhoben, indem sie behaupteten, ihnen sei „das Patent" die Hauptsache gewesen und seien sie deshalb berechtigt, den Erfinder wegen des ihnen in Folge des Monopolverlustes angeblich entgehenden Gewinns verantwortlich zu machen.

In mehrfachen Entscheidungen[72]) zu denen auch das bereits winderholt erwähnte Urteil vom 17. Dezember 1886 gehört, hat das Reichsgericht die Ansprüche der Licenzträger auf Rückzahlung der Prämien und auf Schadensersatz aus den oben erörterten Gründen zurückgewiesen; aber auch die Forderung des Patentinhabers auf Weiterentrichtung der für die Licenzeinräumung nach erfolgter Nichtigkeitserklärung des Patents mangels einer besonderen, für diesen Fall getroffenen Vereinbarung als unberechtigt erklärt wie dies alles in Vorgehendem des Näheren erörtert worden ist.

Hier interessieren diese Entscheidungen nur soweit, als sie die oben aufgeworfenen Fragen betreffen, in welcher Weise die Auseinandersetzung zwischen Licenzgeber und Licenzträger im Falle der Nichtigkeitserkärung des Patents stattzufinden habe, wenn ersterer dem letzteren außer der Licenz sich noch zu anderen Vertragsleistungen, wie Anlernung, Mitteilung von Fabrikgeheimnissen ꝛc. verpflichtet hat.

Das Reichsgericht hat dahin erkannt, daß die für diese Vertragsleistungen vereinbarten Gebühren auch nach der Vernichtung des Patents vom Licenzträger weiterzuentrichten sind; und daß nur die Abgaben für Einräumung der Licenz von diesem Zeitpunkt ab in Wegfall kämen.[73])

Dieser Entscheidung wird man ohne Bedenken beipflichten müssen.

---

[72]) cf. S. 86 Anm: 1.

[73]) cf. Entsch. d. R. G. bei Bolze Bd. 6 Nr. 578.

Denn die Mitteilung und die Anlernung in der Fabrikation, soweit sie nicht durch die Licenzeinräumung an sich bedingt sind, sind Leistungen, welche außerhalb des Patents liegen und ihren Wert wenigstens in vielen Fällen auch dann nicht verlieren, wenn das Patent vernichtet wird. Bisweilen werden allerdings durch die Nichtigkeitserklärung desselben auch die übrigen Leistungen des Patentinhabers sehr an ihrer wirtschaftlichen Bedeutung einbüßen und in vereinzelten Fällen mag der geheim gehaltene, nicht patentierte Teil der Erfindung durch den Verlust des Patents völlig wertlos sein. Hierfür kann aber der gutgläubige Patentinhaber mangels besonderer Vereinbarung nicht verantwortlich gemacht werden, das aus den oben angeführten Gründen die rechtliche Existenz des Patents im Zweifel nicht als stillschweigende Voraussetzung eines Vertrages zu gelten hat.

Auch wird dieses immer nur eine Ausnahme bilden. Das Regelmäßige und Vernunftgemäße wird sein, daß der Inhaber einer Erfindung nur dann einen Teil geheim halten und der durch die Patentierung erforderlichen Veröffentlichung entziehen wird, wenn dieselbe einen besonderen Wert repräsentiert. Alsdann wird auch die Fabrikation, welche mit diesen geheim gehaltenen Einzelheiten des Verfahrens arbeitet, immer noch einen Vorsprung vor der Konkurrenz haben.

Deshalb giebt die Nichtigkeitserklärung des Patents dem Licenzträger nicht das Recht, die für die Anlernung oder Mitteilung von Fabrikgeheimnissen bereits entrichteten Gebühren vom Patentinhaber zurückzufordern oder, falls die Gebühr in fortlaufenden Abgaben besteht, die Weiterzahlung nach Vernichtung des Patents zu verweigern.

Ist für die Licenzeinräumung, Anlernung und Mitteilung von Fabrikgeheimnissen eine einheitliche, fortlaufende Abgabe vereinbart, so ist dieselbe nach Nichtigkeitserklärung des Patents um den Wert der Licenz zu ermäßigen. Verweigert der Licenzträger die Fortzahlung der Gebühren überhaupt, so hat der Patentinhaber den Beweis für den behaupteten Wert der einzelnen Leistungen, dessen Bestimmung natürlich sich nach dem nach Wegfall der Licenz

noch möglichen Gewinn richten wird, zu führen.[74]) Dieser Beweis wird allerdings oftmals nicht leicht, bisweilen ganz unmöglich sein. Letzterenfalls hat die Abweisung der Klage zu erfolgen.

§ 6.
Ergebnis.

Das Ergebnis unserer Betrachtungen ist folgendes:

Die Nichtigkeitserklärung des Patents übt auf den Licenzvertrag eine verschiedene Wirkung aus, je nachdem derselbe den Patentbesitz, oder das Patenteigentum zum Gegenstande hat. Im letzteren Falle hebt sie denselben rückwirkend auf, so daß der Licenzträger befugt ist, die bereits gezahlten Licenzprämien vom Licenzgeber zurückzufordern.

Im ersteren Fall bleibt der Licenzvertrag bis zum Tage der Rechtskraft des die Nichtigkeit verkündenden Urteils rechtsgültig bestehen, und hat der Licenzträger die bis zu diesem Tage fälligen Gebühren an den Licenzgeber zu erstatten.

Hat der Licenzträger vor der Nichtigkeitserklärung des Patentes dem Licenzgeber eine einmalige Summe für die ganze Licenzdauer bezahlt, so steht ihm ein Anspruch auf Rückzahlung eines Teilbetrages von derselben zu, welcher nach dem Verhältnis der Dauer des Zeitraumes vom Vertragsabschluß bis zur Rechtskraft des die Nichtigkeit des Patentes aussprechenden Urteils zu der Dauer des Zeitraumes vom Vertragsabschluß bis zum Ablauf der fünfzehn Jahre, beziehungsweise des für die Licenz festgesetzten kürzeren Zeitraumes zu berechnen ist.

Hat der Licenzgeber die Nichtigkeitserklärung vorsätzlich herbeigeführt, so hat er auch dem Licenznehmer den durch dieselbe erlittenen Schaden und entgangenen Gewinn zu ersetzen.

Hat er ferner bei Abschluß des Vertrages das Vorhandensein einer der Gründe für die Nichtigkeitserklärung des Patentes dem Licenznehmer wissentlich verschwiegen, so ist Letzterer im Falle der Nichtigkeitserklärung auch berechtigt, vom Vertrage wieder abzugehen

---

[74]) cf. Reichsgericht bei Bolze Bd. 6 Nr. 578.

und die gezahlte Vergütung ganz zurückzuverlangen. Außerdem ist der Licenzgeber je nach dem Grade seiner Verschuldung zur Schadloshaltung verpflichtet.

Dieselben Grundsätze finden auch für den Fall Anwendung, daß das Patent nur teilweise für nichtig erklärt wird, jedoch mit der Maßgabe, daß hier der Licenznehmer auch für berechtigt zu erachten ist, statt der Aufhebung des Vertrages vom Tage der Rechtskraft des Urteils ab, eine Minderung der Prämie zu verlangen.

Wird durch die teilweise Nichtigkeitserklärung der Nutzen der gewerblichen Verwertung des Patents überhaupt nicht oder nur ganz unerheblich herabgemindert, so kann der Licenzträger nur dann vom Vertrage zurücktreten, wenn er nachweist, daß er ein besonderes Interesse an dem Fortbestehen des Vollpatents gehabt habe.

Ist eine Licenz für mehrere Länder erteilt, so entbindet die Vernichtung des Patents in einem derselben den Licenzträger nur dann vom Vertrage, wenn hierdurch auch die Licenz in den anderen Gebieten ihren Wert verliert. Andernfalls hat nur eine Herabsetzung der Prämie einzutreten.

Erstreckt sich die Licenz auf ein Stammpatent und Zusatzpatent, so hat die Nichtigkeitserklärung eines derselben nur dann Einfluß auf die Licenz des fortbestehenden Patents, wenn die Licenzübertragung als eine einheitliche gewollt war. Ist letzteres der Fall, so treten bei der Vernichtung des einen der beiden Patente dieselben Rechtsfolgen ein, wie bei einer teilweisen Nichtigkeitserklärung.

Hat schließlich der Licenzträger nach Inhalt des Vertrages noch für andere Leistungen des Licenzgebers, zum Beispiel, Mitteilung von Fabrikgeheimnissen, Anlernung oder Betriebseinrichtung, eine Gebühr zu entrichten, so hat er diese auch nach Nichtigkeitserklärung des Patents fortzuzahlen.

Buchdruckerei Maschning & Kantorowicz, Berlin C., Grün-Straße 17-18.